



**SOLVAY**

DIRECTION CENTRALE RECHERCHE & TECHNOLOGIE  
INTELLECTUAL ASSETS MANAGEMENT

EPO - Munich  
72  
04. April 2006

Solvay S  
March 30, 2005  
Filing

OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

D - 80298 MÜNCHEN (Allemagne)

Attention : Direction générale II

DCRT-IAM-PAT/SMR:CTD

FACSIMILE

RECOMMANDE (+ Acc. Réc.)

Bruxelles, le 30 mars 2006

98932436.3

N/réf. : **OPP S 365**

**Procédure de recours T 894/05-3.3.10**

L'opposante soumet ci-joint ces observations concernant le mémoire de recours du titulaire notifié le 20.09.2005.

# **1. NOUVELLES REQUETES DU TITULAIRE**

L'opposante est d'avis qu'aucune des nouvelles requêtes ne satisfait aux exigences de la CBE. Elle confirme dès lors sa requête en révocation pure et simple du brevet attaqué.

Concernant la requête du titulaire de renvoyer l'affaire en première instance pour décider de l'existence du droit de priorité, l'opposante soumet que cette question entre dans le cadre de l'évaluation de la nouveauté de l'objet du brevet attaqué par rapport au document D1. Or, la Division d'opposition a incontestablement décidé sur cette question.

Dès lors l'opposante soumet que les deux parties bénéficient par la présente instance du double degré de juridiction en ce qui concerne cette question tranchée par la Division d'opposition.

## **2. MOTIFS AFFECTANT DE LA MEME MANIERE TOUTES LES REQUETES**

### **2.1. NOUVEAUTE PAR RAPPORT A D1**

Afin d'éviter des répétitions, l'opposante se réfère aux points 2.1-2.3 de son mémoire de recours. La démonstration d'absence de nouveauté effectuée s'applique également aux nouvelles requêtes.

En effet, les revendications indépendantes de toutes les nouvelles requêtes incluent la caractéristique «...hydrocarbon...in an amount from 1 to 4% by weight » qui n'est pas divulguée dans le document de priorité. Aussi, chaque jeu de revendications inclut une revendication dépendante contenant une gamme créée au départ du point HFC-125/HFC-134a/R-600 46.5/50/3.5, point absent dans le document de priorité.

Au moins toutes les revendications précitées sont antérieures par la divulgation de D1 d'une composition HFC-125/HFC-134a/R-600 46.5/50/3.5 utilisée comme réfrigérant en remplacement du R-22.

### **2.2. NOUVEAUTE PAR RAPPORT A D2**

Les revendications indépendantes de toutes les requêtes incluent la composition objet de la requête maintenue par la Division d'opposition. L'opposante estime donc que ces requêtes sont antérieures par D2 pour les raisons exposées au point 2.4 de son mémoire de recours.

### **2.3. ACTIVITE INVENTIVE**

En l'absence de requête satisfaisant à l'exigence de nouveauté, l'opposante se réfère au point 3 de son mémoire de recours et au point 5 de son mémoire d'opposition ainsi que les documents cités dans ces lettres.

### **2.4. ARTICLE 123(2)**

Malgré l'élimination de la revendication 16 du brevet tel qu'octroyé, correspondant à la revendication 15 de la première requête auxiliaire considérée par la Division d'opposition, les revendications dépendantes 14 et 17 de la requête principale et revendications correspondantes dans les requêtes auxiliaires ne sont pas admissibles pour les raisons exposées entre autres dans le point 5.5 de la décision de la Division d'opposition.

## **3. OBJECTIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES REQUETES**

### **3.1. REQUETE PRINCIPALE**

#### **3.1.1. Article 83**

L'opposante souhaite attirer l'attention de la Chambre de Recours sur le mémoire de recours du titulaire p.4 qui constate concernant l'enseignement du brevet attaqué :

*« Furthermore, there is no disclosure anywhere in the application as filed that the refrigerant composition may comprise additional components or what these components may be. »*

Ceci confirme le bien-fondé de l'objection d'insuffisance de description soulevée initialement par l'opposante (point 2 du mémoire d'opposition). Le titulaire lui-même confirme en fait l'absence dans le brevet attaqué de toute information permettant à l'homme du métier de mettre en œuvre des compositions selon la revendication 1 de la requête principale, comprenant 30% de composante (i).

### 3.1.2. Article 123(2)

Il est bien établi que lorsqu'on effectue une combinaison de caractéristiques dans un document, c'est bien cette combinaison qui doit dériver de manière non équivoque du document.

A ce sujet l'opposante souhaite citer à nouveau dans le mémoire de recours du titulaire p.3 :

*It is pointed out that each of the broadest, and preferred ranges relied upon for the amendments in the present Main Request are disclosed in the application in a general sense, in separate paragraphs (page 3, lines 10-13 and line 36 to page 4, line 1). They are neither associated with particular compounds specified for each component nor associated with particular ranges for the other components forming the refrigerant composition. Consequently, these disclosures represent generic ranges for each component which can therefore be combined without the introduction of a new technical teaching which was not present in the application as filed.*

L'opposante est bien d'accord avec l'analyse du titulaire selon laquelle les gammes divulguées ont un caractère générique et que rien dans la demande telle que déposée n'étaye des combinaisons plus spécifiques associant ces gammes avec des composés spécifiques ou des gammes particulières.

Or, la conclusion tirée, impliquant que pour l'un quelconque constituant spécifique, toute combinaison de gammes spécifiques de concentration serait divulguée contredit au principe de base bien reconnu par l'OEB, selon lequel le générique ne divulgue pas le spécifique qui serait compris dans le générique ou a fortiori une combinaison de plusieurs individualisations spécifiques.

L'interprétation de la demande telle que déposée, effectuée par le titulaire lui-même confirme donc le bien fondé de la décision de la Division d'opposition au point 5.3 et les arguments développés par l'opposante au point 1 de son mémoire d'opposition constatant que les revendications correspondant à la requête principale enfreignent l'Art. 123(2) CBE.

### 3.2. PREMIERE ET DEUXIEME REQUETE AUXILIAIRE

L'opposante est d'avis que les objections sous Article 83 et 123(2) explicitées au point 3.1 s'appliquent de la même manière à la première et deuxième requête auxiliaire.

### 3.3. TROISIEME REQUETE AUXILAIRE

L'opposante se réfère à son mémoire de recours qui concernait en particulier cette requête correspondant substantiellement à la requête maintenue par la Division d'opposition. Par ailleurs elle réitère que l'élimination de la revendication 7 de la requête maintenue par la Division d'opposition ne saurait pallier à la non-conformité des revendications dépendantes 6 et 9 aux exigences de l'Art. 123(2) CBE pour les raisons exposées aux points 1.6 et 1.7 de son mémoire de recours.

### CONCLUSION

L'opposante/requérante est d'avis qu'aucune des requêtes en instance ne satisfait aux exigences de la CBE. Elle est dès lors d'avis que sa requête en révocation du brevet attaqué est entièrement justifiée et elle confirme qu'elle sollicite l'institution d'une procédure orale préalablement à toute décision ne révoquant pas le brevet attaqué.

Le mandataire,



Stefan MROSS  
Pouvoir général n°46764



# SOLVAY

DIRECTION CENTRALE RECHERCHE & TECHNOLOGIE  
INTELLECTUAL ASSETS MANAGEMENT

EPO - Munich  
72  
04. April 2006

OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

D - 80298 MÜNCHEN (Allemagne)

*Attention : Direction générale II*

DCRT-IAM-PAT/SMR:CTD

FACSIMILE

RECOMMANDE (+ Acc. Réc.)

Bruxelles, le 30 mars 2006

98932436.3

N/réf. : **OPP S 365**

**Procédure de recours T 894/05-3.3.10**

L'opposante soumet ci-joint ces observations concernant le mémoire de recours du titulaire notifié le 20.09.2005.

## **1. NOUVELLES REQUETES DU TITULAIRE**

L'opposante est d'avis qu'aucune des nouvelles requêtes ne satisfait aux exigences de la CBE. Elle confirme dès lors sa requête en révocation pure et simple du brevet attaqué.

Concernant la requête du titulaire de renvoyer l'affaire en première instance pour décider de l'existence du droit de priorité, l'opposante soumet que cette question entre dans le cadre de l'évaluation de la nouveauté de l'objet du brevet attaqué par rapport au document D1. Or, la Division d'opposition a incontestablement décidé sur cette question.

Dès lors l'opposante soumet que les deux parties bénéficient par la présente instance du double degré de juridiction en ce qui concerne cette question tranchée par la Division d'opposition.

## **2. MOTIFS AFFECTANT DE LA MEME MANIERE TOUTES LES REQUETES**

### **2.1. NOUVEAUTE PAR RAPPORT A D1**

Afin d'éviter des répétitions, l'opposante se réfère aux points 2.1-2.3 de son mémoire de recours. La démonstration d'absence de nouveauté effectuée s'applique également aux nouvelles requêtes.

En effet, les revendications indépendantes de toutes les nouvelles requêtes incluent la caractéristique «...hydrocarbon...in an amount from 1 to 4% by weight » qui n'est pas divulguée dans le document de priorité. Aussi, chaque jeu de revendications inclut une revendication dépendante contenant une gamme créée au départ du point HFC-125/HFC-134a/R-600 46.5/50/3.5, point absent dans le document de priorité.

Au moins toutes les revendications précitées sont antérieures par la divulgation de D1 d'une composition HFC-125/HFC-134a/R-600 46.5/50/3.5 utilisée comme réfrigérant en remplacement du R-22.

### **2.2. NOUVEAUTE PAR RAPPORT A D2**

Les revendications indépendantes de toutes les requêtes incluent la composition objet de la requête maintenue par la Division d'opposition. L'opposante estime donc que ces requêtes sont antérieures par D2 pour les raisons exposées au point 2.4 de son mémoire de recours.

### **2.3. ACTIVITE INVENTIVE**

En l'absence de requête satisfaisant à l'exigence de nouveauté, l'opposante se réfère au point 3 de son mémoire de recours et au point 5 de son mémoire d'opposition ainsi que les documents cités dans ces lettres.

### **2.4. ARTICLE 123(2)**

Malgré l'élimination de la revendication 16 du brevet tel qu'octroyé, correspondant à la revendication 15 de la première requête auxiliaire considérée par la Division d'opposition, les revendications dépendantes 14 et 17 de la requête principale et revendications correspondantes dans les requêtes auxiliaires ne sont pas admissibles pour les raisons exposées entre autres dans le point 5.5 de la décision de la Division d'opposition.

## **3. OBJECTIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES REQUETES**

### **3.1. REQUETE PRINCIPALE**

#### **3.1.1. Article 83**

L'opposante souhaite attirer l'attention de la Chambre de Recours sur le mémoire de recours du titulaire p.4 qui constate concernant l'enseignement du brevet attaqué :

*« Furthermore, there is no disclosure anywhere in the application as filed that the refrigerant composition may comprise additional components or what these components may be. »*

Ceci confirme le bien-fondé de l'objection d'insuffisance de description soulevée initialement par l'opposante (point 2 du mémoire d'opposition). Le titulaire lui-même confirme en fait l'absence dans le brevet attaqué de toute information permettant à l'homme du métier de mettre en œuvre des compositions selon la revendication 1 de la requête principale, comprenant 30% de composante (i).

### 3.1.2. Article 123(2)

Il est bien établi que lorsqu'on effectue une combinaison de caractéristiques dans un document, c'est bien cette combinaison qui doit dériver de manière non équivoque du document.

A ce sujet l'opposante souhaite citer à nouveau dans le mémoire de recours du titulaire p.3 :

*It is pointed out that each of the broadest, and preferred ranges relied upon for the amendments in the present Main Request are disclosed in the application in a general sense, in separate paragraphs (page 3, lines 10-13 and line 36 to page 4, line 1). They are neither associated with particular compounds specified for each component nor associated with particular ranges for the other components forming the refrigerant composition. Consequently, these disclosures represent generic ranges for each component which can therefore be combined without the introduction of a new technical teaching which was not present in the application as filed.*

L'opposante est bien d'accord avec l'analyse du titulaire selon laquelle les gammes divulguées ont un caractère générique et que rien dans la demande telle que déposée n'étaye des combinaisons plus spécifiques associant ces gammes avec des composés spécifiques ou des gammes particulières.

Or, la conclusion tirée, impliquant que pour l'un quelconque constituant spécifique, toute combinaison de gammes spécifiques de concentration serait divulguée contredit au principe de base bien reconnu par l'OEB, selon lequel le générique ne divulgue pas le spécifique qui serait compris dans le générique ou a fortiori une combinaison de plusieurs individualisations spécifiques.

L'interprétation de la demande telle que déposée, effectuée par le titulaire lui-même confirme donc le bien fondé de la décision de la Division d'opposition au point 5.3 et les arguments développés par l'opposante au point 1 de son mémoire d'opposition constatant que les revendications correspondant à la requête principale enfreignent l'Art. 123(2) CBE.

### 3.2. PREMIERE ET DEUXIEME REQUETE AUXILIAIRE

L'opposante est d'avis que les objections sous Article 83 et 123(2) explicitées au point 3.1 s'appliquent de la même manière à la première et deuxième requête auxiliaire.

### 3.3. TROISIEME REQUETE AUXILIAIRE

L'opposante se réfère à son mémoire de recours qui concernait en particulier cette requête correspondant substantiellement à la requête maintenue par la Division d'opposition. Par ailleurs elle réitère que l'élimination de la revendication 7 de la requête maintenue par la Division d'opposition ne saurait pallier à la non-conformité des revendications dépendantes 6 et 9 aux exigences de l'Art. 123(2) CBE pour les raisons exposées aux points 1.6 et 1.7 de son mémoire de recours.

### CONCLUSION

L'opposante/requérante est d'avis qu'aucune des requêtes en instance ne satisfait aux exigences de la CBE. Elle est dès lors d'avis que sa requête en révocation du brevet attaqué est entièrement justifiée et elle confirme qu'elle sollicite l'institution d'une procédure orale préalablement à toute décision ne révoquant pas le brevet attaqué.

Le mandataire,



Stefan MROSS  
Pouvoir général n°46764